

明治大学知的財産法政策研究会 (IPLPI) シンポジウム

「改正商標法の評価と課題」

科学研究費補助金 基盤研究 (B) 平成 25 年～27 年度

「標章の保護と公共政策に関する総合研究」

主催：明治大学知的財産法政策研究所 知的財産と公共政策研究会

日時：2014 年 7 月 29 日 (水) 13：30～16：30

会場：明治大学グローバルフロント (お茶の水キャンパス) 1 階「グローバルホール」

【開会の辞 中山信弘 (明治大学研究・知財戦略機構 特任教授)】	2
【基調講演「商標行政の最新の動向—改正商標法の経緯と概要—」青木博文 (特許庁審査業務部商標課長)】	3
【基調講演「サントリーの知的財産活動」竹本一志 (サントリーホールディングス株式会社知的財産部長)】	11
【報告「改正商標法の評価と課題—新商標について、実務家の立場から—」青木博通 (ユアサハラ法律特許事務所パートナー弁理士)】	14
【報告「新しいタイプの商標に関する諸外国の動向と我が国の新制度について」鈴木將文 (名古屋大学大学院法学研究科教授)】	20
【パネルディスカッション】	24

熊谷 (司会)：それでは、時間になりましたので、ただ今からシンポジウム「改正商標法の評価と課題」を始めたいと思います。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。このシンポジウムは、科学研究費補助金の基盤研究 (B) の事業の一環として行うものであり、明治大学知的財産法政策研究所と知的財産と公共政策研究会の主催で行うものでございます。シンポジウムの開催に先立ちまして、1 点だけお願いを申し上げます。今日のシンポジウムの内容を録音したいというご希望がございましたが、シンポジウムの内容は、追って議事録というかたちで公開させていただくことを予定しておりますので、大変恐縮でございますが、録音はご遠慮いただければと存じます。よろしくお願いいたします。

それでは、はじめに明治大学研究・知財戦略機構の特任教授であり、明治大学知的財産法政策研究所の所長でもあります中山信弘先生から、開会のお言葉を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。

【開会の辞 中山信弘（明治大学研究・知財戦略機構 特任教授）】

中山：本日は土用の丑の日であり、大変暑い折に明治大学のシンポジウム「改正商標法の評価と課題」にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ご存じのとおり、商標法は今年の改正によりまして、音や色彩等の新しいタイプの商標が認められるようになりました。また、地域団体商標の登録主体の拡充が図られました。特にマークの問題は、今や国境をこえて企業の世界戦略の1つになっております。世界のかなり多くの国でそのような新しいタイプの商標が認められている以上、我が国企業の海外での活躍を考えますと、もはや今回の改正は必然のように思えます。

しかしながら、新しいタイプの商標でございますので、登録の方法あるいは侵害の認定が従来とは異なった面もあると思われまふ。したがって、審査基準あるいは今後の判例により固まってしまうものと思われまふが、現時点では一体どのようなことになっているのかが、おそらく皆さまの関心事ではないかと思ひます。今までにないタイプの商標であるだけに、今後、実務上どのように活用されていくのか、運用されていくのかという点に注目をしていく必要があろうかと思ひます。また、従来、地域団体商標は、主体がかなり限定されておりましたけれども、今回、商工会、商工会議所、あるいはNPO等も主体として認められるようになりました。地域名プラス商品名からなる商標は、従来いわば例外的な存在として認められてきたわけですが、今までに五百数十件の登録があります。今回の改正によりまして、これがますます活用されるようになり、地域興しあるいは地域ブランド、B級グルメ等々に利用されていくのではないかと思ひております。

これらの問題につきまして、本日は、お役所、そして民間の企業、弁理士、学会から専門家をお招きしたシンポジウムになっています。なにぶんにも本改正法はまだ施行されていないために、まずは特許庁が一体この問題をどのように考えているのかが皆さまの第一の関心事であらうと思ひます。そこで、最初に青木商標課長から今回の改正を中心に、最近の商標行政の動向についてお話を頂戴したいと思ひます。次いで、企業がこの改正をどう捉え、どう考え、どう行動していくのかという点が重要な問題になってくると思われまふので、サントリーホールディングスの竹本知的財産部長からお話をいただきます。そして、最後に、討論の中で弁理士あるいは学者の方にも加わっていただきまして、今申し上げたような点をどう考えていくのかについて討論をする予定になっています。

成立したばかりの法でありまして、実務もあるいは学説も固まっていないというホットな状況でございますが、最後までご清聴賜れば幸いです。よろしくお願ひいたします。(拍手)

熊谷（司会）：それでは基調講演に入らせていただきたいと思ひます。中山先生からもご紹介がありましたように、今日はお二人の方に基調講演をお願いしております。最初に、特許庁審査業務部の青木商標課長からお話をお願いしたいと思ひます。青木課長、よろしく

お願いいたします。

【基調講演「商標行政の最新の動向—改正商標法の経緯と概要—」青木博文（特許庁審査業務部商標課長）】

青木博文：ご紹介いただきました、特許庁審査業務部商標課長の青木博文と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

きょう私がいただきました時間が 30 分程度ということでございます。資料は、1 時間から 1 時間半ぐらいの予定でつくっているものを使わせていただいています。ポイントを絞りまして、商標制度の今回の改正を中心に、あとは私どもとしてもご紹介申し上げたい件が二、三ございますので、それを加えまして発表させていただきます。

冒頭、要らないことかもしれませんが、本日ご登壇される先生に青木博通先生がいらっしゃいます。今回の商標法の改正に絡んで、私も外でご説明をする機会を得ておりまして、青木博通先生とも一緒にする機会を何度かいただいております。よく「ご兄弟ですか」とか、あるいは「どちらか、ミスプリではないですか」といわれることもあります。商標に関するお仕事をしているという意味では共通項がございますが、青木先生は長年、弁理士として、あるいは大学の教授としてご活躍され、いわば著名な商標です。私は、最近、法改正の関係でこのような発表の場に出てまいりました新進の商標といたしますか、新参者でございます。ただ、今回の法改正につきましては、私は前職は商標制度企画室という制度改正の担当の管理職をやっております、今年の 1 月から商業課長に拝命いたしました。ですから、商標の新しい制度の施行につきましては引き続き責任をもってさせていただくということで、本日は、新しいタイプの商標に関する概要を紹介させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、「商標行政の最新の動向」というタイトルをいただきましたので、商標の最新の状況について簡単にご紹介した上で、本題の商標法の改正につきまして概要をご説明いたします。

まず、日本の特許庁はどれぐらい出願を受け付けているのかという情報でございます。左側が出願件数の推移でございます。2013 年では年間で 117,000 件強の出願を受け付けております。そのうちの、上のほうの色が変わっている部分ですが、13,696 件というのは、国際出願（マドリッド・プロトコルを利用したもの）です。これが約 13,000 件ということです。概して商標の出願件数がこの 5 年ぐらいは 11 万件前後を推移してございますが、国際出願（マドリッド・プロトコルを利用した出願）は順調に増加しているということでございます。

また、商標の場合、中小企業の出願が多く、それが 50%強 あります。そして、これも商標の特徴でございますが、代理人の方がついていない出願も相当数あるという統計です。

外国からの出願ですが、これも先ほど申し上げましたとおり、右下の図 2 は、外国から日本への出願が徐々に増えているという統計でございます。

審査のほうの統計です。これは件数ではなく、指定されている商品の区分数ですが、昨年度は年間に 202,000 区分を審査処理しております。平均的には、FA（ファースト・アクション）、すなわち、出願から最初の特許庁の審査官の通知は 4.3 カ月程度で処理しています。下には、2014 年度、特許庁がこのような目標を設定して、審査処理をさらに促進するという、また、品質につきましても、今年度から外部有識者からなる委員会を産業構造審議会の下に設定いたしまして、そこで目標を設定して、その目標に対して合格点をいただくというようなことを新たな特許庁の審査の質に関する目標として定めてございます。

次に、国際的なフォーラムについての紹介でございます。大きく分けて 4 つの類型に分けて書いてございますが、この中で特にご紹介したいのは、**TM5** というものです。**TM5** といいますのは、トレードマークの **TM** に、**5** 庁の **5** でございます。日米欧中韓の、世界で最も出願件数あるいは世界的な貢献について影響力をもつ世界の **5** 商標庁が協力して、さまざまなプロジェクトを実施しているフォーラムでございます。**TM5** といいますのは、特に商標に関する実務的なプロジェクトをそれぞれの官庁が担当庁となって、これをリード庁といっていますが、それぞれが担当をもって仕切って、年間計画をつくりながら進捗をしていくということです。**TM5** のウェブサイト韓国が中心になって設けていまして、**TM5** の各プロジェクトの成果物を **TM** ウェブサイトで公表していくものでございます。日本は、悪意の商標出願対策と図形商標のイメージサーチについて担当庁となって、いろいろな作業を実施しております。

また、新たなプロジェクトとして日本が提案しておりますのは、マドリッド・プロトコルの出願人への情報提供拡充による利便性向上プロジェクトです。長いタイトルでございますが、要するにマドリッド・プロトコルを利用するユーザーの皆さまにとりましては、本国官庁である日本に出願して **WIPO** まで行くまでは何とかなるのですが、いざ権利化するために指定国の官庁に行きますと、それぞれの官庁の実務あるいは審査の方針や制度について不透明なところがあります。ですから、なかなかマドリッド・プロトコルが使いにくい、あるいは指定国に行ってから権利化に時間やコストがかかるというご意見が多々ございました。そうであれば、マドリッド・プロトコルを利用促進するためにも、各官庁におけるマドリッド・プロトコルの指定官庁としてのいろいろな実務あるいは分類、制度等に関する情報を共有化することによって、それをユーザーの皆さまと共有することでマドリッド・プロトコルの利用促進をし、また、各指定官庁における実務に対する理解を図ろうというプロジェクトでございます。

また、**TM5** ワークショップも提案中でございます。これは、本日のようなシンポジウムあるいはセミナーを **TM5** が主催して、時宜に即したテーマについて各庁の代表によってプレゼンテーションする、あるいはパネルディスカッションをするという知的な枠組みをつくらうということも日本は提案してございます。

今年度は日本の特許庁が **TM5** を主催する順番になってございます。今年の 12 月 3 日～5 日にかけて東京のホテルを借用しまして、第 3 回会合を開催する予定でございます。議題

としましては、今紹介しましたプロジェクトの進捗報告や議論、そして新しいプロジェクトに関する議論を行うとともに、ユーザーの皆さまのためのユーザーセッションも設けまして、TM5におけるさまざまなプロジェクトに関する紹介、あるいは各5庁における各庁の事業の進捗、行政の現状報告等をしなが、ユーザーの皆さまからご質問やご意見を承るというものを計画してございます。

次はWIPOにおける取組を書いております。この辺は時間の関係もございましてスキップさせていただきます。資料には、それぞれの会合や条約に関する現時点での進捗を簡潔に書いてございますので、後ほどご覧いただければと思います。

最近の新たな試みですが、新興国への協力について、特に今年度から日本特許庁がさらに積極的に踏み出しております。ことしの4月に、「日ASEAN特許庁長官会合」がございました。そこで「日ASEAN知的財産権アクションプラン」という、日本とASEAN諸国が知的財産権の保護あるいは適切な権利行使について協力する、特に人材育成、IT化支援、商標や意匠に関する国際協定加盟を促進するために支援をするということです。そのようなことについて、日本とASEAN諸国の特許庁の協力について合意いたしました。この合意に基づきまして、商標の分野におきましても、さらに専門家を派遣する、あるいはASEAN諸国からの審査官や実務家を招きまして研修等を行うということを計画してございます。

本題でございまして、商標法の改正についてご説明いたします。今回の商標法の改正は、大きく3点ございます。1つ目は、保護対象の拡充です。これは、先ほど中山先生からご紹介いただきました、新しいタイプの商標の導入でございまして、商標の保護対象としてこれまでの文字、図形、記号、立体、色との結合という商標に加えて、音、動き、ホログラム、位置、色の5つのタイプについて保護対象として拡大する改正でございまして。

2つ目は、地域団体商標の登録主体の拡充です。これもご紹介いただきましたが、従来の事業協同組合に加えまして、商工会、商工会議所、NPO法人を権利主体として拡大するものでございます。

3つ目は、国際機関の紋章等と類似する商標の適切な保護です。これは、若干テクニカルな改正でございまして。国際機関の紋章や略称については、従来からパリ条約の6条の3に基づいて商標に関する保護義務がございまして、これを我が国における現状に即して、かつパリ条約の条文に適切に対応するための技術的な改正をしたというものでございます。本日は、1つ目の保護対象の拡充と、2番目の地域団体商標の登録主体の拡充についてご紹介いたします。

まず、保護対象の拡充でございまして。改正の背景ですが、思い起こせばもう5年ぐらい前になります。新商標、新しいタイプの商標の保護制度の導入に関しましては、正直申し上げまして、我が国は世界の主要国に比べて後手に回っているということになっています。世界の主要国のほとんどは、新しいタイプの商標について何らかのかたちで保護制度を既に導入してございまして、日本は議論が少し遅れていました。この議論につきましては、従来、産業構造審議会の下に商標制度小委員会がございまして、その商標制度小委員会の

下に新商標に関するワーキンググループを設けて集中的にご議論いただきその成果物について商標制度小委員会において改めて議論をしていただきました。この議論は数年にわたりましたけれども、平成 25 年 2 月に小委員会の報告書がまとまりました。

小委員会に先立つワーキンググループにおきましては、本日も登壇いただく名古屋大学の鈴木先生、そして青木博通弁護士、本日も参列いただいている江幡先生に、ワーキンググループの委員として大変ご貢献いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

小委員会において議論を重ねた結果、この 5 つのタイプについて保護制度を設けることが適当であるという結論をいただきました。これは、各日本企業さんが外国において新しいタイプの商標として登録をもっているものの例でございます。①の「色彩」の商標は、MONO の消しゴムでございますが、これは登録と申しますより実際に使用しているものを貼り付けさせていただいています。実際には MONO や下にあるトンボのマークがないかたちで、青・白・黒の 3 色の組合せで登録が認められているものという理解でございます。⑤の吉田金属工業さんの「位置」の商標も、実際に使用している刃物の例ですけれども、登録されておりますのは、この部分にドットがついているという態様で登録が認められているものであります。

改正の方向性です。繰り返しになりますが、5 つのタイプについて導入するのが適当であるという方向性になっています。資料の記載中破線で囲んでいる枠内のものは、小委員会の報告書からの抜粋でございます。我々が産業構造審議会の商標制度小委員会の報告書に基づいて商標法の改正の立法作業を行い、今般改正法案がなったということでございます。

この議論の過程で争点になりました「におい」あるいは「味」に関する商標につきましては、今回の法改正では対象としないことになりました。その理由としましては、小委員会の報告書では「諸外国では実例があり、将来、ニーズが想定されることから、適切な制度運用が定まった段階で保護対象に追加できるように併せて検討をする」としてあります。少し回りくどい文章になってございますが、要するに「適切な制度運用が定まった段階での「適切な制度運用」と申しますのが、特に「におい」の商標などにつきましては、権利範囲を特定することがなかなか難しいのではないかと、また、実際のニーズも、将来は高まる可能性があります。今、我が国内において、法改正にシフトするほどのニーズがあるとも認識できないということで、小委員会において引き続き検討するという結論になってございます。

商標の定義の関係で、商標法の 2 条でされております「商標」の定義を変えるという改正がございます。実線の四角で囲ってありますのは、改正条文の抜粋でございます。2 条の商標の定義に「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」という改正を行いました。この条文の読み方でございますが、「立体的形状」の後ろに「若しくは色彩」というものをもっていったということで、色彩単独でも保護対象になるという意味でございます。「又はこれらの結合」というのは従来と同じでございます。その後ろに、「音」をも

ってきましたので、「音」も単独で商標になるということです。しかし、「音」と、前に並んでいるものとの結合はないという理解であります。そして、「その他政令で定めるもの」と書いてございますので、2条の定義で具体的に書いているもの以外のものは、今後、政令で定められる余地があるということでございます。ただし、現時点におきましては、政令でその新たな商標を入れる予定はございません。これは、今後、商標制度小委員会審議会においてさらにご議論いただいて、実際にそのようなニーズがある、あるいは立法が必要であるものについて政令で定めるということでもあります。

具体的な改正内容の続きであります。新しいタイプの商標が導入されることによりまして、商標法の2条では、標章の「使用」についても定義してございます。新しい類型についての「使用」が読めるようなものを追加する必要があるということで、特に音の標章につきまして、「使用」の定義を加えました。これが2条3項、4項の改正です。

時間になってしまいましたので、ポイントに絞ってお話しさせていただきます。具体的な各条項で想定される音の使用例を書いてございます。このようなものがその条項に該当する「使用」であるということの説明をしております。

次に、これは特にこれから新しいタイプの商標について出願していただく方々にとって非常に重要な条文でございます。5条です。先ほど商標の定義の中で「音」と「色彩」のみを定義規定に加えてございました。それ以外の3つのタイプについては、定義に入っていないということは、考え方としましては、「動き」や「ホログラム」といったものにつきましては、実質的には、従来、定義規定中の文字・図形・記号といたってのものであると。ただし、それが変化する、あるいは1つのものが見方によって2枚にも3枚にも見えると。そのようなものについては、従来、出願の手續が規定されていなかったということから、今回出願の手續を条文化することによって、「動き」、「ホログラム」、「位置」といった商標について制度が開かれると。出願手續を設けることによって、そのようなタイプの商標についての登録が可能になるという考え方の整理であります。

そこで、5条2項におきまして、各号でこれらに対応する書きぶりを改正したということでございます。2項の1号に「商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであって」とありますが、「変化するもの」ということでその商標を定義すると。これは、「動き」や「ホログラム」が想定されてございます。3号に「色彩のみからなる商標」、4号で「音からなる商標」、そして5号で「経済産業省令で定める商標」というところで、「位置」の商標を経産省令で定めるという整理をしてございます。4項でございますが、これらの新しいタイプの商標につきましては、商標の見本を願書につけていただくだけでなく、詳細な説明を願書に書いていただき、または、経産省令で定める物件を願書に添付していただくという手續を新たに設けました。「経産省令で定める物件」といいますのは、「音」の商標につきまして、音の音声ファイルを物件として願書に添付していただくという意味であります。5項ですが、「前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない」と。詳細な説明や物件を出していただいて、特許庁

の審査官がそれを審査しまして、「音」の商標あるいは「色」の商標の権利範囲を特定できるような具体的かつ明確なものになっていなければ、それについては審査官から拒絶理由通知が来ますという規定でございます。これは新たな登録要件といたしますか、拒絶の理由に1つ追加されるものであります。

これは商標小委員会の報告書でまとめられたところでありまして、各タイプについては、このような願書にこのようなものを書いていただきます、あるいは付けていただきますというものです。それぞれのタイプ、「音」の商標であれば音などと書いていただきたいと。商標見本は、願書の商標の記載欄に「音」の商標でしたら、音符をつけていただくとか、「動き」の商標ですと、動くいくつかの断面図をつけていただくというものです。そして、商標の詳細な説明です。この商標はこれこれこういうものからなるといったものを書いていただきます。最後に「音」の商標につきましては、必要な資料として、物件（音声ファイル）を出していただくということです。

これはまだ確定しているものではございませんが、願書のイメージということで書いてございます。お手元の資料では赤字ではなくて、少し薄い色の文字になっていると思いますが、その赤字の部分が新たに書き加えていただく内容のイメージです。

次に、先ほどの5条の5項で、明確なものでなければならぬとありましたけれども、これについて登録商標の範囲について27条の3項で書いてございます。「5条4項の記載及び物件」、詳細な説明や音声ファイルですが、「これを考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈する」ということです。登録商標の範囲を定めるに当たっては、詳細な説明や物件の内容を考慮することとしております。

登録要件・不登録事由は、登録するためのさまざまな要件の新たな追加でございます。識別性に関する商標法の3条1項3号は、商品の品質や材料等を示すものは、識別力がないので登録が認められませんという規定であります。そこに新しいタイプの商標を想定した文言として「その他の特徴」というものを規定してございます。また、4条1項18号は、立体商標について公益的な観点からの自由競争の不当な制限を防止のための規定として設けられてございます。新しいタイプの商標につきましても、法的な措置が必要だということで、18号を全面的に直しました。「商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標」といったものは、仮に3条の要件をクリアしても、4条1項18号によって実現不適合ということで登録が排除されますという規定を設けてございます。

具体的な登録要件の続きでございますが、この辺は、後ほどパネルディスカッションでもご質問やご議論があると思いますが、新しいタイプの商標に応じて、かつ現状の商標の登録要件の考え方を踏まえて具体的な審査の基準を設けていく必要がございます。それについて、いくつかの例を挙げてございます。例えば、緊急用のサイレンの音、国歌でございますが、それを登録することは公益的な観点から望ましくないということです。ですから、このようなものについては、例えば公序良俗規定などに基いて登録が認められないような基準の整備が必要ではないかということです。

商標の類否につきましては、一例でございますがけれども、例えば、「音」の商標につきましては、従来、文字や図形は三点観察というものがございしますが、「音」については外觀というものがございませぬので、それに応じた類似判断を行う必要があります。かつ、タイプが異なる商標、例えば「音」の商標と文字商標。既に文字商標で登録になっているものと音声と申しますか、称呼が同じような文字商標と「音」の商標については、類似の可能性が高いとして、クロスサーチ（横断的なサーチ）を行うことが小委員会で示されております。これらにつきましては、商標審査基準ワーキンググループという、産構審商標制度審議会の下に新たに設けられた審査基準に関するワーキンググループでございますが、ここにおいて現在、議論されております。

具体的な改正内容の追加でございますが、商標権の効力制限と他人の特許権等との調整です。これは新たに「音」の商標が加わることによりまして、従来、著作権との調整規定がございましたが、著作隣接権との関係につきましても規定する必要があるということで、「著作隣接権」を 29 条の調整規定に加えております。また、マドリッド協定議定書に基づいて外国から日本に入ってくる出願が 13,000 件強あると申し上げましたが、その中でも新しいタイプの商標の出願が入ってくるものがございしますので、マドリッド協定議定書に基づいた出願を我が国において、通常の国内出願に乗り入れるための調整規定がございしますが、そこに技術的な改正を加えるというものです。そして、色彩の特例です。現行の 70 条で「色彩」の商標についての特例がございしますが、「色」の商標についてこの特例をそのまま認めると弊害と申しますか混乱が起りますので、これについてはその適用から除外するという改正を行っております。

経過措置です。これは新しい保護対象を加えるということで、制度導入にあたっていくつかの経過措置を設ける必要があるということで定めた経過措置でございます。まず、従来ですと、これまで新しい保護領域を広げるということで、サービスマークや小売等役務の立体商標といった過去の改正がございします。それらの改正におきましては、制度導入時に出願が殺到する可能性があった。特にサービスマークの場合には、何万件という出願が殺到しました。その時の混乱を避けるために、これらの改正においては出願日を一定期間、同日とみなすという運用にしました。例えば、半年間いつ出しても出願日は「何年の 4 月 1 日」とするというような扱いをしておりました。しかし、新しいタイプの商標につきましては、ニーズは相当あるとしましても、何万件という単位で出願時において混乱するほどの出願があるということは想定できないのではないかとということで、出願日の特例は新しいタイプの商標については設けないこととしております。また、「色彩」、「音」、「動き」、「ホログラム」という商標につきましては、改正法の施行前から不正競争の目的ではなく、他人の登録商標に係る商品について使用していた場合については、継続的な使用権を認める、第三者が新しいタイプの商標を出願・登録しても、その施行前に使用していた善意の者については、継続的な使用権を認めるというのが、一番上のポチの内容です。それにつきましては併せて、混同防止表示請求権を権利者側に認めるというものです。

公報です。新しいタイプの商標について、特にユーザーの皆さまから強いご関心といただきますか、ご懸念がありましたのは、企業等の皆さまからしますと、このような新しい領域について新しい権利が発生することによって、非常に監視の負担が増えるのではないかとのことでした。例えば、誰かが「音」の商標を登録した場合に、自社で使っていた広告で流した音声あるいは音楽が、その他人の権利を侵害するという事になっては問題であります。ですから、企業としては監視する負担が大きくなるのだというご意見が強くございました。これにつきましては、当然ながら特許庁としましても、登録された商標あるいは出願中の新しいタイプの商標についての情報を、公報あるいは特許電子図書館（IPDL）の場を使って公表することを考えております。それによって、ユーザーの皆さまに権利侵害あるいは警告がないような環境の整備を整えるということでございます。

これまでは新しいタイプの商標についての解説でございましたが、もう 1 つの改正として地域団体商標の登録主体の拡充がございます。先ほど申し上げましたように、事業協同組合を中心に権利化していた地域団体商標ですが、ことしの 5 月末時点で 560 件の登録を数えるに至っております。昨今、新たな権利主体の候補として挙がってきましたのは、商工会、商工会議所、NPO 法人でございます。右側の絵にありますように、地域の名物と申しますか、ご当地グルメというもので地域を盛り上げて、地域の産業あるいは求心力を高めていこうという地域の動きがございます。このような地域ブランドを権利として保護・支援することによって、地域の活性化を進めていくという目的の下で、新たに地域団体商標の登録主体を拡充するという改正を行いました。

繰り返しになりますけれども、商工会、商工会議所、NPO 法人に拡大するというものです。

これにつきましては、先般、法改正後に商標審査基準ワーキンググループで精力的にご議論いただきまして、これに関する審査基準も整いまして、8 月 1 日、今週の金曜日から地域団体商標の登録主体の拡充への改正が施行されます。

地域団体商標につきましては、地域団体商標は地名と商品名の結合からなる商標でありますので、本来識別力が弱いあるいは薄いというものに独占権を付与するものであります。ですから、いくつかの要件を付けてございます。その 1 つが主体要件でありましたが、もう 1 つは、周知性の要件です。相当程度の周知性がなければ登録を認めることはできないという登録要件がございます。その具体的な運用では、「例えば隣接都道府県に及ぶ程度の周知性」という審査基準が、必要以上にと申しますか、厳格に解されすぎていて、なかなか権利化ができないというものもございました。商標の周知性については、商標の構成あるいは指定商品の流通の形態に応じて、もう少し柔軟に周知性を考え、かつそれを整備すべきであるというのが小委員会の報告であり、それを現在、商標審査基準ワーキンググループにおいて具体的に検討いただいている状況です。この要件の検討が済み次第、審査基準改正案をパブリックコメントに付して、皆さまにご意見をいただいた上で運用していく予定であります。

3の「国際機関の紋章等と類似する商標の適切な保護」は、技術的な改正であります、時間の関係がございますので、資料を見ていただければと思います。

4の改正法の施行予定ですが、先ほど申し上げましたけれども、新しいタイプの商標の施行につきましては政令で定めることとなっております、施行日を定める政令はこれから法制局の審査を受ける状況ですので、未定でございます。地域団体商標につきましては、平成26年8月1日施行でございます。

冗長な説明で時間をオーバーしてしまい恐縮でございますが、以上で私の説明を終わります。ありがとうございました。(拍手)

熊谷(司会): 青木課長、どうもありがとうございました。十分なお時間がありませんでしたので、後ほどのディスカッションでまたご議論いただければと思います。

それでは、続きましてサントリーホールディングス株式会社知的財産部長で現在、日本知的財産協会の理事長もお務めの竹本一志さまから「サントリーの知的財産活動」についてお話をしていただき、改正商標法のことについても追加的にお話をしていただくことになっております。よろしくお願いいたします。

【基調講演「サントリーの知的財産活動」竹本一志(サントリーホールディングス株式会社知的財産部長)】

竹本: ご紹介いただきました、サントリーの竹本でございます。非常に暑い日が続いております。私どもの商いでは、天候は非常に重要です(笑)。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

冒頭、中山先生からご紹介がございましたとおり、新しいタイプの商標が導入されることになり、恥ずかしながら私はかなり衝撃を受けました。思えば、グローバル化、グローバル化と会社が言っている中で、世界で使えるブランド要素として、音や色などを十分に考えずにここまで来てしまったのではないかということを思っております。世界に出てよく見てみますと、グローバル企業、国際的な巨大企業は、色や音など宣伝広告においても商品においても統一しています。一方、当社はこれまで、概ね日本の市場に向けた仕事をやってきたわけですから。今回、商標制度を改正いただいて、新たなタイプが入ったときに、今後どうしていこうかというのが、現状でございます。

前段は、これまでのサントリーの仕事の仕方をご説明して、後段では私の考えをまとめたものをお話したいと思っております。それでは、始めさせていただきます。

サントリーは、1899年大阪で創業しました。創業時はワインの輸入から始めました。西洋のものを取り入れ、新しい事業を起こすことで、事業を拡大してきた会社でございます。

「やってみなはれ」と「利益三分主義」が会社の精神になっております。

私が所属しますのは、サントリーホールディングスという会社でございます。もともと2009年まではサントリー株式会社という1社でした。その後、事業拡大の遠心力を高める

べく、現在のように事業会社を分割しております。

売上げについて当社は、有難いことに、酒と食品のプロダクト・ポートフォリオがよく出来て来たと思っております。さほどリーマン・ショックにも影響されず、ここ数年は増収増益で経営できております。

しかし、従業員の構成を見ていただきますと、アジア・オセアニア、欧州、米州にも多くの従業員がいますが、売上げの多くは日本で稼いでいるということがございます。この点が、グローバル化の大きな課題でございます。日本でのやり方が海外では通用しないというのが現実のものとして出てきております。グローバル環境に適合するため改正された改正商標法で、学ばさせていただくところが非常に大きいのではないかと考えております。

飲料分野は、グローバルな標準をつくるのは難しいと思います。例えば中国ですが、ビール瓶が透明瓶です。中国では透明瓶が主流です。普通は中身が変化するので遮光瓶にするのですけれども、中国の場合、ひとつは金色が好きです。これは本当の話です。もうひとつは、透明ではないと中に何が入っているか分からないから危ないという懸念もあるようです。味も、日本のビールは、お刺身や天ぷらなど日本料理に良く合う、味わいのあるビールです。ところが、中国のビールは、どちらかというとお茶と同じように、脂っこい料理を飲み込むための役割もあるのか、薄い味となっています。このようにパッケージも中味も全く違います。その意味では、この業界での国際的企業は、そのような違いの前に新しい文化そのものを創られ、提供されて来たのだと思います。

知財のガバナンスは非常に難しいものと考えております。権利の取得、係争関係や、関係会社とのライセンス、移転価格をどうするかですとか、そのようなことに毎日忙殺されている状況でございます。本社と各事業会社の役割や責任などは、事業の成長を支援するものでないといけません。今後も知財マネジメントは更に重要になると思います。

当社は、酒の会社から、酒に食品を加えた総合食品企業に変化できました。これも商標制度のおかげであると思っております。商標権に守られた「サントリー」というコーポレートブランド、これに「信用」をつけていただいて、このような構造変化が可能であったのだろうと考えています。その意味では、商標権というのは会社にとって重要な知財権ということになります。

サントリーは、他社の優れたブランドを導入するというビジネスもやります。ハーゲンダッツもそうですし、ペプシ、リプトン等さまざまです。また、デザインを非常に重要視しております。自前のデザイン部をもっております。デザイナーと包装開発者が協働して、構造・機能的にもデザイン性にも優れた商品を世に出せるよう頑張っております。

パッケージデザインですが、それぞれに形が違います。1937年から「角」のデザインは変わってございません。ずっとそのままです。今も山崎蒸留所に当時のものが飾ってございますが、全く同じです。古びないといえますか、ますます味が出てきていると。やはりデザイナーはすごいなと思います。ウーロン茶もそうですが、やはり優れたデザインに寿命はないということを感じております。

最近、流通の変化が激しく、商品を市場で時間をかけて訴求、育成するのが難しくなってきました。お客様に商品を知っていただく時間を稼ぐ必要があります。そのような場合には言うまでも無く、商品名を独占させていただく商標権が重要です。現在のマーケティングでは、商標権がさらに重要になってきていると思います。

いったんブランドができますと、チャンスは広がります。もともとのブランドにさらに新しい価値を乗せられる。これは、知的財産制度が機能を発揮しなければならないことです。

「ブランド要素」、例えば、ネーミング、ロゴ、キャラクター、スローガン、効果音、デザイン。いずれも知的財産権で保護できないものはありません。グローバルに打ってでるということは、これらブランド要素を駆使した活動だと思っています。これを支える知的財産権が重要であることは言うまでもありません。

現在、ビジネスチャンスはものすごくあると思っています。多くの人と情報が行ったり来たりします。その中で多くの文化が交流し、新たな価値が生まれています。そのような時代は、知的財産マネジメントが重要だと思っています。利益貢献もできるなどと思っています。5月14日に各法が改正されました。特許の改正については異議申立制度を利用して早めに障害を排除し、意匠の改正ではコストセーブに活用できればと思います。商標の改正は戦略的に活用して、ブランド強化に向けた活動をすすめたいと思っています。これまでの思考回路では、平面商標や立体商標しか頭に入っていませんでした。ところが、今回、「動き」、「ホログラム」、「色」、「位置」、「音」まで入ってくるということです。新しい商標保護対象を利用したブランド強化を会社として考えていかなければいけないと考えています。

さらに世界を見ますと、先ほど課長がおっしゃったように、今後どうなるかというところですが、他国では「におい」や「触覚」も対象となっています。いろいろな可能性が世界にはあるわけです。この辺りも押さえていかなければいけないと思っています。

いろいろなマーケティング手法があります。さまざまな観点で商標が使える世界が来ているわけです。

私はアイルトン・セナが好きでした。マクラーレン・ホンダ、強かったですね。車にはトリプルターボを搭載していました。今でもこの白と赤の車の色彩が鮮烈にイメージとして残っています。トリプルターボは確かレギュレーションで禁止になりました。しかし、「キーン」というエンジン音は心に残っています。普通のエンジンの音とは違って、「キーン」という音です。

このように見てみますと、色や音は強いブランドメッセージをもっています。これは活用しないといけないと思います。取得されているかどうかは別として、世界を見ますと、コダックのイエローと富士フイルムのグリーン。コカコーラの赤、ペプシの青。やはりグローバル企業というのは、自分の色をもっています。

本日、この後、先生方といろいろお話しをできればと思いますが、識別性や類似判断な

ど不明な点も多くあります。今後、弁理士の先生方とも相談しながら進めていかなければならないところです。もちろん他の著作権や部分意匠とか、いろいろなところと抵触する可能性もありますし、調整が必要なことも増えてくるかもしれませんので、業務は増えてくるのではないかと思います。

最後になりますが、改正制度ができた以上は、戦略的に活用しようと思っています。その意味では、新しい商標保護対象を利用したブランド強化。もうひとつ忘れていけないのは、グローバル視点です。グローバルで勝ち抜くためには、言語を超えたブランドメッセージが必要です。文字商標だけではやはり駄目で、色、音といった言語を超えた要素が必要です。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

熊谷(司会)：竹本さん、どうもありがとうございました。それでは、壇上の準備がごございますので、今から10分間休憩を取らせていただきまして、2時55分に再開したいと思います。よろしくお願いいたします。

(休憩)

熊谷(司会)：それでは、お時間になりましたので、ただ今からパネルディスカッションを始めたいと思います。パネルディスカッションに先立ちまして、お二人の先生からご報告をいただきます。パネリストの方に壇上に上がっていただくと、非常にまぶしいということですので、お二人のご報告が終わった後にパネリストの方にはご登壇いただこうと思います。

プログラムでは先に鈴木先生のご報告をいただくことになっておりましたが、ご報告の内容から青木先生のご報告を先にさせていただいたほうがよろしいのではないかとということでございます。まず「改正商標法の評価と課題—新商標について、実務家の立場から」、ユアサハラ法律特許事務所のパートナーの青木博通先生からご報告をお願いしたいと思います。

【報告「改正商標法の評価と課題—新商標について、実務家の立場から—」青木博通(ユアサハラ法律特許事務所パートナー弁理士)】

青木博通：弁理士の青木でございます。よろしくお願いいたします。

きょうお話する内容の目次でございますけれども、このような感じで、最初に法律を見たときの第一印象から始まって、最後に、実務家ですので、攻めるほうと守るほうと両方やりますので、攻めと守りのバランスということでお話を締めたいと思います。

まず、第一印象でございますけれども、政省令委任が多いなど。これですと、法改正の大枠はわかりますが、実務上重要な細かいところがわからないという印象を受けました。ただ、新しいタイプの商標を追加するときに、いちいち法律改正をしなくてもいいという点では、非常にフレキシブルな法改正だと思います。

また、商標ドラフティングが重要であることを非常に強く感じました。文字や図形ですと、クライアントさんから来た文字・図形をそのまま出せばいいということですが、新しいタイプの商標は、例えば、音の商標であれば、どこの音を切り取って、どういう資料をそろえるかと。位置商標であれば、どこの位置を切り取るとか、切り取りの作業がなかなか難しいと。そして、おそらく3条1項で拒絶になるということで、3条2項の「使用」による識別力取得の準備もしなければいけません。ですから、商標のドラフトが非常に重要であるということです。これを失敗しますと、5条5項がありまして、拒絶理由、無効理由、除斥期間なしということで、権利自体がつぶされてしまうということです。商標ドラフティングが非常に重要であるという印象を受けました。

3条1項3号に新しいタイプの商標を拒絶しやすい条項、「その他の特徴」を普通に用いられる方法で表示するものは登録できないというのが、今回入っております。ですから、新しいタイプの商標を出願しますと、この3条1項3号（趣旨：①独占不適応、②識別性欠如）でほとんど拒絶される可能性がある。立体商標もこの3号で拒絶されていたわけです。立体商標のときにヨーロッパを調べたのですけれども、ヨーロッパの場合は、日本でいいますと3条1項6号の、「識別性なし」で拒絶されているものが多く、また、新しいタイプの商標もヨーロッパでは「識別性なし」で拒絶されています。日本の場合は、今回の改正で、3条1項3号を使ってくるのではないかと。そうしますと、独占適応性の趣旨が入っていますので、①独占適応性もあり、かつ、②識別性もあることを立証する必要がありますので、反論がなかなか難しいのではないかと考えています。仮に3条2項を主張してうまくクリアしても、今度は4条1項18号の壁がございます。こちらの要件に該当すると登録ができない。ですから、壁が2つありますので、登録はなかなか難しいのではないかと印象を受けました。

今回の改正に伴って、何でも商標であるという誤解を回避するために、26条に商標的使用論が条文化されております。これは商標の出所表示機能を非常に重視した改正だという印象を受けております。

経過措置につきましては、特例期間がなく、使用特例出願もないということで、3月31日はかなり忙しくなるのではないかと（会場笑い）。今年の3月31日は事務所でボーリング大会をやったのですが、来年はできないと思っています。

最後の攻めと守りのバランスですが、こちらはうまく取れているのではないかと印象を受けております。

もう少し細かいところに入っていきます。まず商標の定義でございますけれども、条文を見ただけでは、色彩商標と音の商標だけが入るのではないかと思います。それだけが明示されておりましたので。ただ、青木課長の説明をお聞きしますと、動きの商標、ホログラム、位置商標というのは従来の規定で読み込めるということで、結果的には、色彩、音、動き、ホログラム、位置の5点セットが入るということでございます。定義の中に政令に委任するとございますけれども、こちらは仮に後から、香りの商標を入れたときに、

政令に委任、ということでございます。白紙委任にならないように、「知覚によって認識することができる」という言葉がかぶっているということでございます。

今回の定義で、「これは（店舗の内装）保護できるのかな？」という疑問がございます。トレードドレスは保護から外したとはなっているのですが、立体商標や位置商標や色というトレードドレスの一部をなす要素は保護されますので、そうしますと、店舗の内装は保護できるのかと。左にあるのがアップルの店舗の内装でございます。米国で35類で登録になっています。それをベースにマドプロ出願をしまして、ドイツ、日本にも出願されております。ドイツでは商標が特定できないということで、いったん拒絶になったようでございます。その後、欧州連合司法裁判所に行きまして、特定性があるということで、おそらく登録になるのではないかと思います。日本につきましては、特定された立体商標として見られないということで、3条1項柱書で現行法で拒絶されております。今回の法改正でどうなるのかということで、店舗の内装デザインというのは非常に注目しているところでございます。

商標のドラフティングが非常に重要だというお話をしましたが、これだけのものをきちんとそろえて、かつそれが商標を特定するものではなければいけないと。特定できないと、5条5項違反で拒絶無効理由、除斥期間がないということでございます。ですから、ドラフティングは非常に大変だということです。動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置につきましては、「タイプの記載」を書いて、「商標見本」を貼り付けて、「商標の詳細な説明」をします。ただ、音につきましては、「タイプの記載」に加えて、「必要な資料」ということで、音声ファイル、音源データを特許庁に提出することになっております。

出願日の認定につきましては、商標見本が出してあれば、一応出願日は認定されるということです。ですから、音源データは後から出しても間に合うのではないかと理解しておりますけれども、ここも政省令や審査基準に注目したいと思います。

商標のドラフティングですけれども、国によってドラフティングの仕方が違うということがございます。例えば、色彩商標であれば、米国は一体何に使うのかと。商品全体なのか、商品の一部なのか。例えば、航空機による輸送サービス（39類）であれば、機体に使うのか、制服に使うのかというのを書かせることになっています。それを、破線を使って書くことになっています。ところが、欧州はそのようなことを書かなくても、四角に色を配せばそれでいいということになっています。日本はどちらのタイプを取るのか、それとも両方OKにするのかということが注目されます。また、動く商標ですと、アメリカはたしか5図まで書けるのですけれども、これも制限を加えるのかどうかということです。位置商標ですと、実線と破線というのが一般的ですけれども、ボールペンの位置商標であれば、写真を撮って赤色で特定すればいいということになるのかということです。そして、音の商標の場合、音楽の場合は楽譜で特定するというのはどこの国も行っているのですけれども、音楽以外の音である自然音等は言葉で説明すればいいのか、それともオシログラムに詳細な説明と音源データまで必要なのか、その辺にこれから注目したいと思います。

例えば、先ほどの色彩商標でございますけれども、米国の場合、これはディア・アンド・カンパニーという非常に有名なトラクターの会社ですけれども、黄色と緑で登録しているわけです。ここに破線でトラクターが書いてありますから、ボディのかたちや椅子のかたちは特定の形状である必要はないと。ただ、椅子が黄色で、ボディがグリーンだということかたちで色の組合せが登録になっているわけでございます。これがヨーロッパに行きますと、こちらにありますように、緑色と黄色が上下に正方形の中に入っていて 2 色の比率の表示はありません（最近では比率を書く傾向がありますが）。これでいいということですので、日本はどちらのタイプを取るのかということです。ちなみに、ディア・アンド・カンパニーは中国でも色の組合せを登録しておりまして、侵害事件も起きております。中国では欧州タイプで登録されているようでございます。

音も、これは古いのですけれども、アメリカのメトロ・ゴールドウィン・メイヤーという映画会社（MGM）がライオンの吠える声を映画フィルムに登録していますが、このような言葉の説明で済むということです。これで済めば楽だと思っておりますが、ヨーロッパへ行きますと、ソノグラムを書いて、かつ説明も詳細に書くということですので、ヨーロッパはドラフティングが結構大変だと思っております。

次に、登録要件でございます。やはり 3 条 1 項 3 号に「商品の特徴、役務の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章からのみからなる商標」は登録できないというのが入っています。これで新しいタイプの商標については、拒絶できるようになっています。3 条 1 項 3 号というのは、独占適応性の趣旨が入っている規定といわれています。ですから、3 条 2 項でクリアする場合にも、独占適応性があるか、識別性があるかという 2 点を立証して登録しなければいけないということで、クリアがなかなか大変なところに拒絶理由が規定されているということになるかと思います。また、それをクリアしても、今度は 4 条 1 項 18 号に「商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標」は登録できないということです。こちらに該当しますと、3 条 2 項の要件を満たしていても登録できないということです。この規定がアメリカでいうところの美的機能論などをカバーするかどうか、この文言だけでは分からないところでございます。

何度も出ていますのですけれども、商標の詳細な記載、物件、商標のドラフティングを失敗しますと、商標が特定できないということになり、無効理由で除斥期間もないということになっております。商標の類似につきましては、特に規定が設けられていませんので、おそらく氷山印最高裁判決に基づいて、あとは新しいタイプの商標の特徴に合わせて類似判断が行われることになると思います。今、審議会商標審査基準ワーキンググループが動いておりまして、その第 4 回の資料を見ますと、文字商標が「JPO」で、音の商標が「JPO」で識別力のないメロディーの場合は、類似になるという審査基準案が出ております。一方、文字商標が「JPO」で、音の商標が「JPO」で識別力のあるメロディーがつく場合には、類似しないということになっております。ですから、この審査基準案を見ますと、文字商標をもっている、その文字を含む音の商標をすべて排除できるかといえます

と、すべては排除できないことになる。そうしますと、音の商標を使っている場合には、音の商標も出願したほうが良いといえるのではないかと思います。

侵害でございますけれども、今回、音の商標が入ったことで、音を発する行為と、音を記録媒体に記録する行為というのが新たに商標の使用概念に入っております。侵害事件において、文字商標の登録をもっている方が、音声的使用に対して商標権侵害を主張できますし、文字商標の登録をもっている方が文字商標を音声的に使用して、音の商標の登録をもっている方から商標権侵害を主張される場合も今後でてくるかと思えます。商標法 27 条 3 項に、商標の範囲と解釈に当たっては、商標の詳細な説明と物件を考慮して、その商標の意義を解釈するという規定が、登録商標の範囲を定める場合の要素として入っております。また、商標の類似や商品の類似は、従来の最高裁判決（商標の類似について：氷山印事件、小僧寿し事件、商品の類似について：橘正宗事件）によるものと思われま

す。商標権侵害において効力の制限の規定が、26 条 1 項 6 号に新たに設けられております。「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」に対しては、商標権の効力は及ばないということです。従来、下級審でいわれていました、商標的使用論が商標権の効力の制限として、抗弁事由として入っているということでございます。この規定は、同一の商標を同一の商品に使う場合、それを **Double Identity** と欧州では呼ぶようですが、そのような場合にも適用されるということになっております。従来の学説との関係を見ますと、商標的使用論につきましては、立証責任の見解が分かれて、原告説、被告説があったと思えますけれども、被告説を取ったということになると思えます。また、同一商標、同一商品の場合、**Double Identity** の場合にも、26 条 1 項 6 号が適用されることとなりますので、ヨーロッパのように出所表示機能以外の機能を害する場合も、この新しい 26 条の規定の下で侵害だといえるのか、いえないのか、今後議論がなされるのではないかと思います。もう 1 つ、ここに書かなかったのですが、従来の商標的使用論というのは、これでもうなくなってしまうのか、それとも 26 条 1 項 6 号というのは非常に限定的なので、そこから漏れたもの（比較広告が議論されると推察される）は、やはり商標的使用論を適用する余地があるのかどうかということも、今後議論されるのではないかと思います。

経過措置でございますけれども、特例期間がないということで、おそらく 2015 年 4 月 1 日に出願受付が一斉にスタートするのではないかと思います。そうしますと、今回はもう 1 つの大きな改正としまして、ハーグ協定ジュネーブアクト加入とその実施のための改正意匠法がござい

ますので、ダブルで 4 月 1 日に施行されますと、かなりきついなと個人的には思っております。時期が 1 カ月ぐら

いずれることを希望しております。継続的使用権は、条文を読みますと位置商標だけ抜けております。音、色彩、変化するもの（動き、ホログラム）はあるのですけれども、位置商標については抜けているということでございます。また、継続的使用権の場合、地域限定があるということです。施行前から使っていて広く知られていれば、先使用権が認められまして、こちらには地域限定はないということでご

ざいます。新しいタイプの商標は登録が難しいので（商標法 3 条 2 項が要求される）、1992 年 4 月 1 日施行のサービスマークのときのように、とにかく登録をして自分の使用を確保するという方法はなかなか取れないということです。ですから、継続的使用権に頼るケースが多くなると思います。そのときに、使用証拠を確保しなければいけないということで、文字・図形と違って、いろいろなバリエーションのある新しいタイプの商標ですので、色彩であれば、カラーの全国紙のコピーを取っておくとか、動きであれば、映像を撮っておくとか、音であれば録音を採っておくという、文字とは違った使用証拠を集めておかなければならないということになるかと思えます。

最後に、攻めと守りのバランスでございます。新しいタイプの商標は、ほとんどが 3 条 1 項で拒絶される可能性が高いものでございますから、先ほど竹本部長のお話にありましたように、戦略的に取っていかざるを得ないということで、3 条 2 項を使って戦略的に広告を打って、戦略的に使って、攻めで取っていくしかないと思います。また、商標として使っているかどうかということは、今回、抗弁事由になりましたの、これは商標権者にとっては有利だと思います。そして、商標のドラフトがしっかりしていませんと、登録後、登録無効になってしまうということもございます。また、登録後は商標の補正できないということもございます。ですから、なるべく審査段階で補正できるものは補正しておくことが必要かと思えます。識別性は、かなり裁判所でも厳しく見られると思いますので、仮にうまく特許庁をすり抜けて登録になっても、商標侵害事件において、やはり 3 条 2 項の要件を満たしていないということをお願いする可能性があります（例えば、相手方からアンケートを実施され、認知率が 20%ほどだった場合）。ですから、権利としては非常にもろいのではないかと思います。その意味では、不正競争防止法の 2 条 1 項 1 号と抱き合わせで訴訟を起こしていくことが必要になるかと思えます（過去の裁判例をみると 20%の認知率でも不競法 2 条 1 項 1 号が適用される可能性があります）。あと、レジメに書いてないのですが、攻めのもう 1 つのポイントとしましては、商標調査です。新しいタイプの商標について容易に調査可能なデータベースが完備されるかどうかは重要な問題です。中国は色彩の組合せはだいぶ前から保護しているのですけれども、調査ができない状況でございます。ヨーロッパはできます。アメリカは百パーセントできるかどうかは怪しいところもございます。特許庁さんに期待したいと思えます。

守りでございますけれども、情報提供、これは無記名でできますので、何社か集まって情報提供をしてつぶすと。あとは、異議、無効審判で権利をつぶすと。また、準用特許法 104 条の 3 の抗弁をすると。そして、新しくできた 26 条 1 項 6 号の非商標的使用の抗弁をすると。または継続的使用権、先使用権があるというかたちで抗弁をしていくということになります。

攻めと守りは両方できるように、今回の法改正でツールはバランスよくそろっているのではないかという印象を受けております。

最後に、米国におけるルブタンの色彩商標に関する商標権侵害事件でございます。これ

は、イブ・サンローランが靴の側も底も全部赤を使ったということで、靴底が赤色の色彩商標の登録を持っていたルブタンに訴えられた事件です。そもそもこの登録は、靴底が赤色で、それ以外は赤い色ではないというコントラストだという詳細な説明で登録されるべきであったということで、裁判所のほうで原簿の修正を命じまして、イブ・サンローランの靴は、修正後の権利には入らないということで、侵害が否定されております。もしこれが日本で起きた場合、どうなるか。もし商標のドラフトがうまくいっていなければ無効になってしまう可能性があるかと思います。登録後は補正できません。やはり、日本の改正商標法の下では、商標ドラフトが重要であると、この米国事件を読んで感じました。

以上でございます。ご清聴どうもありがとうございました（拍手）。

熊谷（司会）：どうもありがとうございました。それでは続きまして、鈴木先生から報告をお願いいたします。

【報告「新しいタイプの商標に関する諸外国の動向と我が国の新制度について」 鈴木将文（名古屋大学大学院法学研究科教授）】

鈴木：名古屋大学の鈴木です。本来の順番では、私が青木先生より先だったのですが、内容的に青木先生のほうは非常に概括的で、それに対して私の話をつまみ食いな事項を扱いますので後にさせていただきました。

私は主に外国の例を紹介してくれといわれましたので、外国の事例、主に裁判例ですが一部は審決例、を調べてみました。最後に若干日本の改正法についてのコメントをさせていただきます。登録例や登録可能性に関する判決例のうち、比較的時間のたっているものについては既にいろいろな場所で紹介されていますので、新しいものを紹介します。

最初に青木先生も触れられたルブタンの例です。先ほどはアメリカの判決を紹介されましたけれども、ヨーロッパのほうでも事例がありましたので紹介いたします。指定商品は、アメリカではファッションデザイナー靴となっているのですが、ヨーロッパでは審判段階でハイヒールに限定されております。

まずアメリカですが、先ほどお話がありましたように、イブ・サンローランとの間の侵害事件です。一審は、ファッション分野においては単一色のみからなる商標は登録を認めるべきではないとしました。すなわち、機能性の要件（ファンクショナリティ要件）に基づきまして、一律に登録を認めるべきではないということをいって、本件でも非侵害という結論を出しました。この判決は、ファッション業界に非常に衝撃を与えたようです。それに対して、控訴審は、全面的に無効にするのは誤りであると。先ほど青木先生からお話がありましたように、識別力があるのはあくまでコントラストがある場合に限られるということで、登録のモディフィケーションを命じたということでした。類比的議論はほとんどしていませんで、イブ・サンローランの商品は、ほぼ全体的に赤でコントラストがないので、当然に商標登録の効力範囲から外れた部分に属するので、侵害しないということ

っております。

それに対してヨーロッパのほうでは、同じルブタンの商標につきまして、審査では拒絶された後に審判に行って、結論的には識別力が肯定されています。こちらのほうでは、先ほどのアメリカの侵害事件の裁判所のようなコントラストということは、特に限定がないかたちで登録がされているようです。

おもしろいのが、同じルブタンの出願が、**Benelux** 登録商標として出願されて、いったん登録になったものの、それに基づいて侵害訴訟が提起されて、今年ベルギーの裁判所が無効を認めたそうです。これはやや変わった認定だと思えますが、色の商標というよりも、形状の商標ではないかといっています。ちょうど共同体商標制度ですと、規則の 7 条 1 項 (e) の 3 号に「商品に実質的価値を付加する形状のみからなる商標」は登録できないという登録事由があります。もともとはベネルクスの制度が先にあったようですが、同じ規定がベネルクス商標制度にありまして、それに該当するという事です。端的に言えば機能性の要件との関係で無効だといっています。これにつきましては、まだ一審の判断が出ただけで、実務家が書いた評釈を見ますと、その方はかなり批判しています。確かに形状の商標と捉えるというのは、かなり特異な判断のような気がします。

次の事例で、チョコレートの関係で紫色の商標が登録されています。イギリスで商標の説明として、**being the predominant colour** というのもその説明の中に入っています。**Cadbury** (キャドバリー) 社というチョコレートの会社が商標権者ですけれども、この登録商標についてネスレが異議申立をしました。一審は、登録を有効としました。しかし、控訴審が、**predominantly** 以下の記述が、ヨーロッパ全体で **graphic representation** という要件がありますけれども、その要件を満たさないということで登録されるべきでないということを述べたようです。これは今年の 10 月の判決例です。今後、我が国でも商標の詳細な説明をどう書くかというところは非常に重要になってくると思われそうですが、場合によってはその表現によってかえって登録されなくなってしまうこともあり得るという一つの参考事例だと思います。

同じ **Cadbury** 社がヨーロッパだけでなく、オーストラリアでも出願してまして、オーストラリアのほうでは、やや色の特定が違いかたちで登録が認められています。**LAB** という色の特定方法があるそうです。審査の段階でいろいろ議論があって、このようなかたちで特定されているようです。**PANTONE** とは違う特定方法で登録されています。**Cadbury** 社は、商標権を獲得しているのですけれども、ずいぶん前から、この紫色について不正競争を理由とする侵害事件、差止請求の事件をいくつか起こしているようです。特に **Darrell Lea** (ダレル・リー) 社を相手に何回も裁判をしているようですが、比較的最近の事例では、請求が棄却されているようです。

同じような紫の色について、これも有名な例だと思えますが、キャットフードに関しての商標登録です。たしかヨーロッパでも登録されていますけれども、これはオーストラリアでも登録されています。オーストラリアの場合、**CMYK** という色の特定の仕方がされて

います。特段事件というわけではなく、同じ紫で登録されている例があるということです。

色の関係で、比較的最近のアメリカの事件ですが、これはテニスラケットのグリップに巻くテープの例です。ライトブルーの色について登録されています。向かって左側が、原告の商標権者の商品です。侵害事件でありまして、右側の写真が被告商品です。これはガーゼテープで、やはりテニスラケットのグリップ等に巻くのに使われるということです。侵害事件でしたが、一審は商標登録を有効としつつ侵害を否定しました。これはアメリカだからということだと思えますけれども、侵害の否定の仕方が非常に特徴的です。色の比較もしてまして、原告側のものは **light blue**。実際、登録にもそう書いてありますけれども、裁判所にいわせるとそれは紫の色合いがあると。一方、被告側のものは英語で **teal blue** という、濃い灰色、あるいは緑がかかった青ということで、よく見ると色が違うということをして 1 つの理由にしています。ただ、色の比較だけではなくて、製品の比較もいろいろしています。テニスラケットでいずれのタイプも使われるけれども、同じプレーヤーが両方のタイプを使うことはない。原告商品のタイプと被告商品のタイプというのは、ユーザーはどちらかを選んでいく。かつ、原告の商品は、湿気を吸収する、そして、クッション性があるが、被告側の商品はそのような商品そのものの比較をずいぶんしておりまして、それらを総合考慮して、類否というよりも、混同の可能性がないということで、侵害を否定しています。控訴審もそれを支持しています。これは色の商標の問題ですが、侵害の判断において対象商品そのもののいろいろな特徴の比較をしているという点で、これはアメリカならではということだと思えますけれども、非常に特徴的だと思います。

比較的最近の事例として、ヨーロッパの事件で、これは侵害が認められた事件です。ビールに使われる青の色について、侵害が認められました。

位置の商標の関係は、ヨーロッパでは審判で識別力が否定された事例は結構あるようです。これはその 1 つの例ですけれども、靴下のつま先のオレンジについて、これは識別力がないということで否定されています。

これはドイツでは登録になっているのですけれども、非常に有名なぬいぐるみのメーカーで **Steiff** (シュタイフ) 社の動物のぬいぐるみの耳のところにボタンをつける、あるいは、タグをつけてボタンでそれを留めている。これが位置の商標として出願されて、ドイツでは登録になっています。しかし、**OHIM** (オーヒム) のほうでは拒絶され、裁判所でもその拒絶判断が支持されています。この事件について、いくつか書かれたものを見ますと、登録に関して、ドイツの運用は、**OHIM** や **EU** 裁判所に比べますと緩やかな傾向があると指摘するものがあります。また、**Steiff** 社はドイツの会社ですので、その商品の認知度が違うということも影響したのだらうというコメントがされていました。

次も、服の「襟上の花」の位置商標です。これも拒絶された例です。

以上いくつか侵害事例や登録関係の事例を挙げましたが、特にルブタンはそうでしたけれども、同一ないし同種の新しいタイプの商標についても、国や地域によって運用や判断

が異なっているということがいえると思います。

続いて我が国の制度についてですが、これは後でパネルディスカッションでいろいろ議論されると思うので、取りあえず頭出しというところです。研究者の立場からは、商標保護の拡張に伴い、競争確保の観点からのバランスが大事であろうと思います。識別力に関しましては、先ほど青木先生も触れられていた「商標の詳細な説明」が、特許におけるクレーム解釈や明細書のいろいろな記載の考慮というものを、商標の世界でも議論していく必要があるという気がします。実際に先ほどのルプタンの事例も、説明において対象の範囲を限定することによって、侵害事件ではありますけれども識別力が限定的に認められた例でした。逆にヨーロッパでは、先ほどの色の **predominantly** という表現で、これが特定性や客観性を欠くということで登録が認められなかった例もありました。説明がダイレクトに登録の可否につながっている例が実際に見られるところです。また、不登録事由として、機能性の要件が今後、特に色について気になるところです。これがどのように働くのかについて、私自身は関心をもつところです。4条1項18号が改正されましたけれども、少なくとも文言は、「当然に備える特徴のみからなる商標」ということですので、非常に限定的に読めます。

機能要件には、大きく **mechanical** あるいは **utilitarian functionary**、これは商品の形状が商品自体の機能そのものに関わるというものと、それから「美的機能性」あるいは「審美的機能性」と訳されるものの2つがあるということが、この理論が発展してきたアメリカでいわれています。「美的機能性」というのは、特に色の関係で関わってくると思われます。これにつきましては、スライドで引用した産業構造審議会の小委員会の報告書が、その点を意識しているのではないかと思います。下線を引いたところで、「単に商品又は役務の機能又は魅力の向上に資することを目的とする特徴である場合」と述べています。ここがアメリカなどでいう「美的機能性」に関わる文言のように思われます。単にそのような特徴からなる場合は、公益上の観点から独占させるのは適切ではないと。だから、識別力を有しないものと扱うべきだと。ただし、使用による識別力を有することによって、登録されることはあり得るということをいっています。

公益上の観点から適切でないにもかかわらず、使用による識別力があれば登録されるということは、ややロジックが分かりにくいように思いますが、おそらく3条1項3号で扱うということをいわれているのではないかと思います。アメリカのほかに、台湾や韓国でも「美的機能性」は審査基準に入っているようですが、少なくともアメリカは、識別力があっても登録を認めないという要件だと思います。ですから、商品の魅力を増すような商標、例えば、商品としては通例考えられないようなとっぴな色が使われていると。しかし、それが消費者に非常にアピールして売れているというような場合は、「美的機能性」ということで、出所表示機能とは関係なく、むしろ消費者に対するアピールだということで、拒絶をするのかどうか。また、それに識別力があれば、登録を認めるのか。その辺が関心をもつところでもあります。

少し時間が長くなりましたけれども、以上でございます（拍手）。

熊谷（司会）：鈴木先生、どうもありがとうございました。それでは、パネリストの方にご登壇いただきたいと思います。

【パネルディスカッション】

パネラー（五十音順）

青木博文（特許庁審査業務部商標課長）

青木博通（ユアサハラ法律特許事務所パートナー弁理士）

金子敏哉（明治大学法学部専任講師）

木村一弘（特許庁審査業務部商標課審査基準室長）

鈴木将文（名古屋大学大学院法学研究科教授）

竹本一志（サントリーホールディングス株式会社知的財産部長）

司会 熊谷健一（明治大学法科大学院教授）

熊谷（司会）：本日、基調講演をしていただいたお二人と、今ご報告をしていただいたお二人以外に、もうお二方にパネリストとしてご登壇していただいておりますので、簡単にご紹介したいと思います。

まず、明治大学法学部の専任講師の金子敏哉先生です（拍手）。もうおひとは、基調講演と今のご報告でもありましたが、特許庁で産業構造審議会の審査基準のワーキンググループで審査基準を検討しておりますが、ご担当をなさっておられる特許庁審査業務部商標課審査基準室長の木村一弘さんです（拍手）。これからパネリストの皆さんの間で意見交換をしていただき、最後にフロアのほうからもご質問いただければと思います。

最初に、今のご報告または今日の基調講演を受けて、明治大学の金子先生からコメントをいただければと思います。

金子：明治大学の金子でございます。本日は先生方、素晴らしいご講演ありがとうございました。私ごときがコメントをするのもおこがましいですが、簡単に今回の商標法改正について、私自身が思っていることを述べさせていただきたいと思います。

今回導入される新しいタイプの商標のうち、主に「色」と「音」の商標について、それぞれ問題になる局面が異なると思います。特に「色」につきましては、今鈴木先生がおっしゃったように競争との関係です。ある意味で商標によって出所が示されるところの商品それ自体の特徴と、商品の出所を示す商標の特徴。この商品と商標の区別をどのようにつけていくかが1つの課題となるだろうと思われまます。このことは既に導入されている立体商標について、審判例や裁判例でも問題となっているところであり、3条1項3号の解釈または4条1項18号との関係ということで議論されているところです。

先ほどご紹介された鈴木先生の小委員会の報告書でも言及されていた立体商標の裁判例

では、需要者が予測し得ないような斬新な形状であっても、機能や美観に資するものについては、原則としては3条1項3号に該当するのだと述べたコカコーラ事件、マグライト事件の判示につきましては、学説での評価等も分かれております。それが「色」につきましても、従来の当該商品、役務では用いられていないような斬新な色であったら、3条1項3号には該当せず、使用による識別力がなくても商標が取れるのか、それとも、そのようなものであっても、あくまで美観に資すると評価されるような場合には、3条2項の問題として扱われるのか、今後の運用がどちらになるのかは注目される場所だろうと思います。基本的にはこの問題は商標によって独占される場所の情報の伝達に関わる部分と、それによって競争が確保される商品の市場、そのようなものをどう区別していくのかということ、重要な問題であろうと思われまます。

もう1点、「音」についての商標ですが、これは「色」の商標とは少し違った別の問題に関わると思われまます。それは、特にCM等での音の使用や、エンジンの起動音等について、「音」の商標として保護されるかどうかの問題になります。もし保護されるとすれば、視覚に障害を有する方にとって「音」の商標というのはどのような意味をもつかということとは別の問題としまして、そうではない方々にとりましては、実際に商品を買うときに、音だけを手がかりに購入することはまれであり、むしろ購買前の混同、購買後の混同といわれるような、それ以前でのCM、広告等を通じた企業によるコミュニケーション、あるいは商品を使用し続ける中での信用の蓄積というものについて、「音」の商標がどのような役割を果たすのかということになると思われまます。そのようなときに、商標法26条の商標的使用の6号の要件、あるいは3条1項3号の解釈等においてどのように解釈されるかが注目されると思います。どちらも今後の運用次第で大きく変わってくるものであり、難しい問題であり、これから勉強させていただきたいと思っているところです。

少し抽象的な話になってしまいましたが、以上、私のコメントとさせていただきます。熊谷（司会）：どうもありがとうございました。それでは、今から新しいタイプの商標を中心に意見交換をしていただきたいと思います。先ほど青木弁理士のご報告にもございましたが、経過措置の考え方につきまして、商標課長の青木課長からご説明いただくことがありましたらお願いできればと思います。いかがでしょうか。

青木博文：商標課長の青木でございます。青木先生のご指摘は、新しく保護対象となった5つのタイプの商標のうち、法律の条項を読みますと「位置」の商標については経過措置がないのではないか、継続的使用権に関する規定がないのではないかというご指摘であったと理解してございます。

確かにご指摘のとおり、今回の改正商標法の附則の5条3項に経過措置、継続的使用権について規定してございます。しかし、法律の附則ということもございまして、その対象となるものは、5条2項1号、3号、4号に掲げるものに限るということで、変化する商標である「動き」と「ホログラム」、そして「色彩」の商標、「音」の商標に限定しているかたちになってございます。これは立法上のこともありまして、そのような条文になってい

るところでございます。また、「位置」の商標についてご指摘のとおりでありますけれども、私どもが考えるところでは、「位置」の商標について継続的使用権を認める実際のニーズ、例えば、そのような事情があるかどうか、その辺のところはあまりないのではないかと、いうところも、この立案の過程においては議論されたところです。

私から申し上げられるのは以上でございます。

熊谷（司会）：どうもありがとうございます。青木弁理士、それに対するコメント等はございますか。

青木博通：特にございません。

熊谷（司会）：ありがとうございます。ほかに経過措置に対して何かご指摘等はございますでしょうか。木村さん、もし何かありましたら。

木村：青木先生のご指摘の中で、特例期間、要するにサービスマークの導入時に一定の期間に出願が集中しないように過去措置していたのに、今回、新商標のときになぜ手当てされていないのかというご指摘があったかと思えます。

我々、特例期間を設ける意味というのは、例えば、特定の日、日本は先願主義ですので8月1日から地域団体商標の登録主体を拡充するといいますと、早い者勝ちになります。ですから、ここに、例えば、3万件の出願が1日に集中してしまいますと、特許庁のシステムの問題ですとか、いろいろな問題が生じてしまいます。そのようなことで特例期間を設けて、例えば、3カ月であれば、3カ月の緩い期間の中で処理をし、その間は同一の出願とみなして扱うということであったと思えます。今回の新しいタイプの商標といいますのは、今までいろいろ議論してきた中で、ニーズが高まってきているのは事実ですけれども、例えば、サービスマークなどに比べて出願がそれに匹敵するぐらいの件数があるのかといいますと、おそらくそこまでは行かないのではないかと。平成20年に知的財産研究所でアンケート調査をしておりますけれども、そのような状況も踏まえまして、通常の扱いであっても特段問題は生じないのではないかと、そのようなことで、特例期間は設けておりません。

熊谷（司会）：どうもありがとうございます。それでは、新しいタイプの商標についてのいろいろな問題点について検討していきたいと思えます。今までのご報告等にもございましたが、実際の運用基準、審査基準について産業構造審議会の商標制度小委員会の審査基準ワーキンググループでご議論が進んでおります。特許庁のホームページに議論の状況等につきましては公開されておりますので、ご覧になられている方も少なくないかと思えます。今日まで4回にわたる議論がなされております。ただ、先ほどご紹介がありましたように、地域団体商標の主体の拡大の改正は、8月1日に法律が施行されるため、そちらの議論が先行しておりまして、新タイプの商標の審査基準につきましては、その後に議論が進められているということです。現在「音」の商標につきましては、ある程度議論が進んで、議論も集約の方向に向かっておるところかと思えます。ただ、これからのこともございますので、商標の審査基準について、まず、ワーキンググループでどのような検討が行われているかということの木村室長にご説明いただき、その後でご議論いただければと思えます。

木村：審査基準室の木村です。商標審査基準ワーキンググループは、今年の 4 月から開催されておりまして、月 1 回のペースで審議を行っております。

資料の目次ですけれども、ワーキンググループそして審査基準の整備、改訂の方向、手続の整備、そして今、音商標について、識別力あるいは不登録事由、類似関係の部分について議論いただいておりますので、一定の方向が出ておりますので、それについてご説明したいと思います。

基準ワーキンググループですけれども、学習院大学の小塚先生が座長にご就任されておられて、他に知的財産協会、学識経験者、実務家の方々から構成されております。審査基準の整備ですけれども、これは第 1 回目のときに資料としてこちらのほうで整理したものでございます。制度改革に伴う検討事項ということで、新しいタイプの商標の保護の導入、これは主に 3 つに分かれます。特定方法、登録要件と不登録事由、商標の類否ということになります。特定方法につきましては、簡単に申し上げますと願書にどのように書くのか、あるいは音商標の場合には、どのようなものを音声ファイルとして出すのかという話になってきます。これは審査基準といいますよりも、商標法施行規則という経済産業省の省令事項になりますが、皆さま方、実務をやっている方はご存じかもしれませんが、願書の中に備考の欄がございます。様式備考といっていますが、その中にいろいろな文言が書いてあります。そこを個別に検討して、修正するもの、あるいは追加するものをそこに書き込んでいくという作業が発生します。審査基準といいますのは、審査官がどう判断していくのかという、審査官の判断のよりどころとなるものです。ですから、省令事項が決まっていきませんか、なかなか基準でも決まっていけないということもありますが、基本的には同じようなセクションで連携してやっていますので、そこは同時並行で今考え方を整理しながら進めているということでございます。

それから、地域ブランドの保護の拡充。そして、パリ条約の 6 条の 3 への対応。これは 4 条 1 項 3 号という国際機関の略称が、日本の国内のローマ字の 3 文字と抵触する場合が増えてきておりますが、国内の出願が一定の場合には、国際機関との抵触を適用除外とするような条文を今回の改正で入れていますが、その部分についての具体的な審査のやり方を考えていくこととしており、これも課題になっております。

また、既存の商標審査基準の見直しということで、皆さま方は、特許、実用新案、意匠、商標、それぞれの審査基準をご覧になっているかもしれませんが、特許の場合には項目別に、詳細に書いてあります。しかし、商標の審査基準の場合には優先権の取り扱いが審査基準に書いていない事項、あるいは、審査便覧との関係で基準に書いていない事項などがありますので、そのような審査便覧との関係や、あるいは審査の予見性を高めていくということから、抜本的な基準の見直しというものも 1 つの課題になっております。したがって、制度改革に伴う検討事項が終わり次第、引き続きこちらの既存の商標審査基準の見直しも行っていく予定にしております。

商標審査基準の改訂の方向ですが、新しいタイプの商標の導入に伴う審査基準改訂事項

と法令の対応表ということで、主に出願方法と識別力に係る登録要件、登録事由、願書の記載が商標法のどの部分に該当して、それに伴う政令。先ほどから政令と省令に委任する事項が多いといわれていますけれども、例えば、4条1項18号の政令に定める商標ということですが、当然審査基準と同じように施行までに整備しなければいけません。また、出願方法につきましては、タイプの記載、例えば、音の商標の出願ですといったときに、音の商標というのは願書のどこに書かせるのか、どのように主張させるのかという細かい話ですが、これも施行規則に書くようになっております。それから、商標登録を受けようとする商標、これは音の商標の場合、音楽の場合には楽譜、自然音やガラスの割れる音等は楽譜では表しきれないものですので、このようなものは、例えば、文章で書いていただくこととなります。そのときに、文章に何を書かせるのかということが問題になると思います。そのときに、対象となるものがどういう音を発して、それが何秒間続くのかとか、そのようなところをきちんと例示として書いてあげないと、出願される方も、どのように書いたらいいのかよく分からないということになってしまいます。ここは、海外の登録例なり、認められている例を踏まえながら、例示を入れていくことになるかと思えます。

物件ですが、物件も併せて提出させていただくというように省令委任されていますけれども、これは主に音の商標の場合を想定しております。音の商標の場合、楽譜を見れば分かるのではないかという方もいらっしゃるかもしれませんが、楽譜を見ると何が分かるかといいますと、メロディーは分かるのですけれども、それはどのような楽器で奏でているのかとか、テンポやリズムがそこまできちんと書いてあるかどうかは次の問題として出てきます。その場合に、こういう音なのだということを、CD等で併せて出していただいて、音の商標を特定すると。このようなことを考えております。ですから、音声ファイルと願書に書いてある楽譜が一致しないといけないということになると思います。この話は前に出ていますが、もしそれが一致しない場合には、一致するようにしていただきます。一致しない場合には拒絶理由がかかりますので、登録ができなくなります。拒絶理由は、新しくできました5条5項になります。もう1つは、3条1項柱書という従来からの条文ですが、例えば、立体商標の記載が不明瞭な場合、3条1項柱書で拒絶されています。これも併せて適用される可能性がありますので、このようなところはきちんと楽譜を明瞭に書いて、併せて音声ファイルと同じようなものを、合致するかたちで出していただくということになってくると思えます。

出願手続の整備につきましては、報告書の中にも書いてありますように、タイプの記載と商標記載欄に書く商標見本、詳細な説明、物件ということになりまして、一番下に「音」と書いてありますが、これは楽譜それから文章で書くもの、あるいは商標の詳細な説明は任意で書いていただくのですが、物件については必ず提出していただく。このようなことを考えております。

今実際に議論が進んでいるのは、音の商標の登録要件、登録事由になります。実際、事業の方々、どのような音が登録されて、拒絶になるのかというところに一番ご関心があ

るかと思います。私も 2 年ぐらい前にアメリカ、OHIM、オーストラリアの各知財庁を回りまして、審査のやり方や、実際どのように審査しているのかを見て回りました。各国千差万別でいろいろあるのですが、例えば、オーストラリアで登録されている音をいくつか聞いていただけますでしょうか。

(音 1) これは聞いたことがあるかもしれない音ですかね。

(音 2) これもなんとなく聞いたことありますかね？

(音 3) これも音の商標で登録されています。

(音 4) これは、音声ファイルと楽譜が合致しているかどうかを見るので、我々が実験的に海外で登録されている楽譜を読み込んで、ピアノで演奏したのが今の例です。ですから、これが音声ファイルとして出てきたときに、楽譜と合致しているという判断を審査官がしていくわけです。このように楽譜を見て、メロディーがすぐ思い浮かぶかどうか、そして、それが合致しているかどうかを判断していくようになります。したがって、出願される方も、面倒かもしれませんが、楽譜で出す場合には、楽譜とその音声ファイルが一致していなければいけないということになりますので、一致しない場合は、楽譜がメインになりますので、楽譜に合致するような音声ファイルを補正するなどのかたちで提出し直すことが必要になってくると思います。

ここに書いてありますのは、原則として識別力が認められない例になります。「原則として識別力が認められない例」と書いてしまいますと、では何が登録されるのかということになります。ワーキングで議論しましたのは、例えば、言語的要素を含む音の商標です。要するに会社の名前や商品名をリズムに乗せて表すような音は、広告でも使われていますし、使われていなくてもいいのですが、言語的要素を見ますと、聞くとなんとなくその業界ではこの会社なのかなということ、出所を表すようなもの。これはさすがに認めてもいいのではないかという議論です。問題は、そのようなものが入っていないようなもの、例えば、単なるメロディー等をどうするかというのが、一番の論点になってくると思います。

商標の審査基準は、先ほど申し上げましたように、特許のように新規性がこれだというように、項目別になっていません。ですから、例えば、3 条 1 項 3 号に該当する例はこれですとか、3 条 1 項 5 号に該当する例はこれです、3 条 1 項 6 号に該当する例はこれですとかたちで、新しいタイプの商標の音、色、位置、動き、ホログラムを個別に追加していきます。3 条 1 項 3 号というのは、「その他の特徴」ということで、特に音と色を意識しているのですけれども、これに合致するようなものはどのようなものがあるのかということ、審査基準ワーキンググループの資料はこれでございます。

例として、「シュワシュワ」という泡のはじける音で炭酸飲料ということで、飲料業界の方には申し訳ないのですけれども、このようなものは、炭酸飲料を飲むときに「シュワシュワ」ということで、出所を意識しているのかどうかというのは一般の利用者はあまり感じていないのではないかということで、これは 3 条 1 項 3 号で整理しています。それから、

スプレー式殺虫剤で「シュー」というスプレーするときの音です。これも特徴があるのかよく分かりませんが、基本的には商品から当然出てくる音ですので、このようなものは「自然発生的に生ずる音」ということで、識別力がないということです。

あとは、「商品又は役務にとって必須の音ではないが、その市場において商品又は役務に通常使用される音」ということで、鉄道による輸送サービスがあります。皆さま方が通勤で使っているような普通の通勤用の電車の、乗るときあるいは発車するときに流れる駅のメロディー、これも特殊なものがあるのかもしれませんが、普通に考えますと、その音は「発車しますよ」とか、そのような特定の目的のために使われているものですので、基本的には識別力がないと整理しています。

3条1項5号は、基本的に「簡単で、かつ、ありふれた音」ということです。海外でも単音や「トン」とか「トントン」とか、2音ぐらいまでは簡単な音と整理している国がございます。そのようなものについては、3条1項5号に該当するというので、識別力がないという整理です。

3条1項6号です。今回3条1項6号がかなり適用される可能性があるのではないかと考えています。特に②のところで、自然音を認識させる音やゲーム機器に使用される電子音等は、基本的には識別力がないということです。あとは、楽曲ですが、楽曲にもいろいろな伝え方があると思います。一般に需要者がそれを聞いて、クラシック音楽ですとか、歌謡曲ですとか、そのようなものを認識するようなものについては、商標とは認識されなため、識別力を有していないのではないかと整理をしております。もちろんこれも一部だけ取り出したときにどうなるのだろうかという議論がございますが、そのような場合は個別に判断していけばいいと思いますが、それを聞いたとしても、やはり楽曲というものとして認識されるものであれば、基本的には識別力がないという整理です。

登録要件と登録事由ですけれども、言語的要素を含む音商標の要部観察に関する基本的な考え方ということで、これは商標の類否になります。基本的には全体観察なのですけれども、言語的要素又はメロディーの要素といったそれぞれの要部を観察することも可能です。要部の抽出につきましては、言語的要素又はメロディーといった音の要素の識別力の強弱等によって、その捉え方が異なるのではないかとということです。一般の消費者なり、事業者の方々が、その音を聞いて何を一番感じるのか、そこが一番のところですよ。そこに言葉が入っていれば、言葉の要素なども抽出して考えていけばいいのではないかとということです。

言語的要素を含む音商標と含まない音商標の類否についてということで、音商標が「おいしい」というものと、「おいしい」という言語的要素はないのですけれども、「おいしい」というものの識別力のあるメロディーに乗っている部分のメロディー部分が同じような場合は、メロディーのところに特色があるとしみますと、そこで類似を考えていけばいいということです。

今後の予定としましては、輪郭のない色彩、位置。ホログラム、動きについて登録要件

や登録事由について引き続き審議をしていきます。あとは、個別の商標の整理とともに基準案の策定を行います。基準案をつくる際に一番留意すべき点は、国際的なハーモナイゼーションの観点ということです。新しいタイプの商標は、どちらかといいますとアメリカやヨーロッパが先進的な地位にありましたので、そうした国とのハーモナイゼーションが重要です。グローバル化が進むと、他国のマーケットに入っていくときに、どのように商標もきちんと調和していけるのかということになるかと思しますので、日本であまり厳しく要件を課していくことになりますと、向こうに行って登録しにくくなります。このようにすることのないように、ハーモナイゼーションの観点から、例えば、マドリッド協定議定書ルートを使った出願の際に、外国でもきちんと判断し、日本でもきちんと判断できるような基準にしていく必要があると。あとは、明確性、予見可能性が高い審査基準ということで、これは基本ですけれども、使う用語や文章が一般の方に分かるようなかたちで審査基準を整備していく必要があるということです。

概括ですけれども、審査基準の動向につきましては以上でございます。ありがとうございます。

熊谷（司会）：どうもありがとうございました。今ご説明にありましたように、「音」のほうはだいぶ詳細な内容が検討されて、方向性も見えてきておりますが、ほかのタイプについてはこれからご検討をするということでございます。青木先生、実務家の立場から、今の「音」の基準について何かご意見等ございますか。

青木博通：実務的な話ですが、楽譜で取りあえず出願をして、あとから音声ファイルは補正できるという理解でよろしいでしょうか。

木村：特定がされていないということだと、そのような扱いになるかと思えます。ただ、マドリッド協定議定書ルートを使った出願の場合には、音商標の出願自体は国際登録から来ると思うのですが、国内で音声ファイルを提出させる手段が今のところありませんので、それは別途、出させるようなかたちにして、もしそれが合致していない場合には、マドリッドの場合は特殊ですので、提出のし直しというのでしょうか、そのようなものができるように検討しております。これは今後ワーキングのほうで議論していくようになると思います。

熊谷（司会）：企業の立場で竹本部長、「音」の商標につきまして何かご意見等ございますか。

竹本：事例で紹介されました炭酸飲料の泡の音は、個々には違う音なのです。その辺り、いずれまた例示もあるかもしれませんが、包括的に定められるものなのか、原則としてこうだけれども、固有の音、特別つくられた音というような、表示としてつくられた音という捉え方もしていただく可能性があるのか、お考えをお聞かせ下さい。

木村：今申し上げているのは「原則として」ということですので、当然 3 条 2 項を排除しているわけではございません。ただ、例えば、そういったものが登録されたとしたときに、類似の範囲はどこまで及ぶのかとか、「シュワシュワ」というのが登録されたときに、「シ

ューワー」と他の音との権利侵害との関係を考えていくときに、なかなか難しいような気がします。ですから、皆さま方、業界の方がいらっしゃれば、どのようなものを権利化して、会社のマークとして保護していきたいのかというのが最初にあると思いますが、識別力の観点からは難しい気がします。もちろん識別力のところでは「原則として」ということで、使った結果、識別力を獲得したというのは当然あり得ると思います。それはいろいろな方法で、広告なり宣伝なりで出していただければ、それに基づいて審査を行うことになります。

竹本：ありがとうございます。

熊谷（司会）：ほかにございますか。鈴木先生、どうぞ。

鈴木：審査基準の話と少し逸れてしまいますが、使用の概念についてです。音をテレビコマーシャルに使う場合、どう読むかということです。2条3項9号の「商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為」、あるいは、従来からある8号の後半の「又はこれら（広告等）を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」のいずれかで読むのだと思いますが、どのようになるか、教えていただけますか。

熊谷（司会）：木村さん、お願いします。

木村：広告のところは、我々がこれを立法したときには、2条3項8号のところの、例えば、久光さんの例ですが、「ヒ・サ・ミ・ツ」という音の商標は、テレビCMで放送する行為。これを全く関係のない第三者が自分の会社の薬剤について、同じような「ヒ・サ・ミ・ツ」という音を用いて広告を行うといった場合には、2条3項8号に該当するという整理をしております。

熊谷（司会）：ありがとうございます。では、時間もなくなってきましたので、「音」以外の新しいタイプの商標につきましては、先ほど木村さんからもお話がありましたが、審査基準ワーキンググループでもこれから検討することになっております。「色彩」については一部議論がされて、これからさらに議論を続けていくということになるかと思えます。特に「色彩」につきましては、先ほど青木弁理士のご報告にもありましたように、出願の仕方によってうまく権利化されても、その後無効になってしまうというようなこともございました。出願について実務家の観点から、ご希望なりご意見がありましたらお願いできればと思います。

青木博通：先ほどの私のパワーポイントにも書いたのですが、①アメリカのように、使用するところを全体なのか、どの部分なのかと書かせるのか、②ヨーロッパのように四角の枠に色彩を書けばよいのか、または、③アメリカ式、ヨーロッパ式双方OKにするのか、どちらでいきますでしょうか。ご参考までに意匠の部分意匠のときは何でもよいということかたちでやりましたら、大成功で、全意匠出願の35%以上が部分意匠になっているようです。3つのパターンのどちらで行く感じでしょうか。

木村：最初に考えていましたのは、ヨーロッパが採用している、色彩そのものを8×8のところ記載して出願するのが、我々としてはいいのかなと思っていました。その後、いろ

いろいろ検討していきますと、商品の特定の位置に特定の色を付したものもありますので、ハーモナイゼーションを考えますと、2つの方法を認めるということで、ワーキンググループのほうではご審議いただきたいと考えております。

熊谷（司会）：どうもありがとうございます。青木弁理士、ほかにも何かございますか。

青木博通：今お話しいただいて、実務家からしますと、やはり商標ドラフティングは非常に重要で、四角で書いて、3条2項で登録になっても、後で無効だと。本当はもっと限定すべきだったということも裁判所にいわれかねませんので、オプションは広いのですけれども、ドラフトする側からすると責任も重いと感じました。どうもありがとうございます。

熊谷（司会）：どうもありがとうございます。そのほか、色彩につきましては、先ほど金子先生からコメントを頂戴しましたように、実際にどこまで保護するのかということと、実際に侵害訴訟が起きた場合、どのような考慮をするのかという問題もあるかと思えます。金子先生、先ほどのコメントをもう少し具体的におっしゃっていただくと、どのようなことになるでしょうか。

金子：特に単色のようなもので、商品の色について、3条1項3号に該当せず、取れるようなものが実際にあり得るのかを伺えればと思います。

木村：諸外国の審査基準もいろいろ調べてみたのですが、単色についてはいいと思います、単色の場合には、それだけで識別力を認めている例はほとんどありません。ですから、基本的に単色で商標として取りたいという場合には、例として出ていましたけれども、UPSの事例ですとか、ティファニーのブルーですとか、ある程度使用して知られた結果、その色はその商品についていうと、「あの会社だ」という出所を表すものだと誰もが認識するような場合に、登録を認めているというのが、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアの現状です。そのような状況になっていますので、もちろん単色だから全部駄目だということではないと思いますが、おそらく独占適応性の問題も含めて、なかなか3条をクリアするのは難しいのではないかと考えます。

熊谷（司会）：どうもありがとうございます。それでは、次に、実際に権利侵害ということで、先ほどから諸外国の事例等もご紹介いただきましたが、新しいタイプの商標の権利の侵害を考える上でもいろいろな問題がこれから議論されなければいけないかと思えます。先ほど鈴木先生から、最後に日本の新しいタイプの商標を考える上で、識別力との関係で美的機能性というものをどう考えていくのかというのが、競争政策の観点からも重要ではないかということでございました。鈴木先生は、個人的なご意見等ございますか。

鈴木：私もあまり考えが固まっていないのですが、もともとの機能性という要件が発展したアメリカでも、非常に議論が錯綜しているようです。商品形状についての機能性の議論のほうが先行していると思いますが、例えば、美的機能性というのは要するに一層魅力のあるものほど商標登録はできないということを意味するが、それでいいのかと、そのような問題提起もあり、アメリカでも美的機能性というのは難しい要件とされています。今回の立法では、4条の世界ではなくて、3条1項3号のほうで扱うという整理かなと思います。

が、我々研究者が今後、理論的に深めなければいけないと思います。率直に言って、この機能性の議論というのはまだ十分されていませんので、私も現時点でははっきりしたことがいえなくて申し訳ないですが、むしろ今後の研究課題だと思っております。

熊谷（司会）：どうもありがとうございました。竹本部長、企業の立場から色彩の商標について、何かご意見等ございますか。

竹本：先ほど、木村室長からもお話がありましたが、色彩というのは企業のイメージをつくる非常に重要なものですので、単一の人が独占してしまうのは、リスクもあります。ですから、厳格に基準が設けられるべきだと思っております。ただ、企業としましては、まさにこれこそが、先ほど申し上げましたけれども、グローバルに勝ち抜いていく大きなツールであることも間違いございません。その辺りは企業としまして、いろいろ検討、研究を進めていきたいと思っております。

音については全体観察ということでございましたけれども、最終的に聴覚、すなわち聞いて判断という類似判断になるのでしょうか。

木村：もともと商標制度小委員会で議論していたときには、音声ファイルをそもそも商標見本として出させたらいいのではないかという議論があったかと思えます。それは、音の商標というのは、聞いてはじめて「ああ、この音だね」というのが分かるというのが大前提だったと思えます。それが、国際的なハーモナイゼーションの観点からいきますと、楽譜で登録し、それを確認する意味で音声ファイルを求めて、「この音だね」と確認しています。ヨーロッパの場合は、音声ファイルすら任意の提出になっているようですので、考え方が若干違うのかもかもしれませんが、もともと商標制度小委員会での議論は、音声ファイルの比重は非常に大きく、要するに聞いてはじめて分かるという意味で、音声ファイルのほうが大きいということでした。

今回、楽譜プラス音声ファイルということになりますけれども、商標を特定する意味では、それを2つ併せて考えることになります。例えば、商標記載欄の楽譜のところにはテンポ等を書いていないとしましても、それが音声ファイルを聞くことによって補われるような関係がありますと、全体として見ると1個の音になりますので、それで確認できるということになります。そこで、主と従というのは、27条の関係で出てきますけれども、あくまでも5条のところではいいますと、全体として特定していくということになると思えます。その2つを併せて考えていくことになると思えます。

熊谷（司会）：どうもありがとうございます。それでは、時間も迫ってまいりましたので、ご参加いただいているフロアにおられる方からご質問がありましたらお受けしたいと思います。ご質問はございますか。挙手いただければマイクをお持ちしたいと思います。お名前とご所属をお願いできますか。

峯：弁理士の峯と申します。きょうはいろいろとありがとうございました。1点、教えてください。先ほど、色彩の商標につきまして、ヨーロッパ型、アメリカ型の両方考えているという話をいただきました。アメリカ型を採用した場合、例えば、ハイヒールの事例が

ありましたが、位置商標と色の商標はどこで区別するのでしょうか。

木村：位置商標か色彩商標かというのは、基本的にどの商標を自分が取りたいのかを主張していただくということになっていますので、まずそこで分かれると思います。「これは、位置商標です」と。「こちらは色商標で取りたいです」と。それは明確だと思います。位置商標の場合には、現行法で読み切れる範囲では読んでいくことになると思いますので、商品や役務の提供の際に使うようなものの特定の部分に、文字や図形や立体形状などがそこに付すというのを書いてもらうこととなります。ですから、一見、見た感じでは同じような印象を与えるのですけれども、そもそも出願人の方が何を取りたいのかというのがまずあるということです。

色彩の場合には図形ではありませんので、ハイヒールの靴底といったら、靴底にこの色が権利範囲になるということだと思いますが、位置情報の場合には、その位置にこの図形とか、文字とか、これを付するということになると思います。その意味では、テクニカルな話になってくるかもしれませんが、今までどのように使われてきたのかを十分検討した上で、自分の取りたいところを取っていただくことになるのだと思います。

峯：これからも継続して教えてください。お願いします。

熊谷（司会）：どうもありがとうございます。ほかにご質問等ございますか。では、ご質問がないようですので、きょうご登壇いただいた方々、特に特許庁の青木課長、これから施行に向けて特許庁としてどう取り組んでいかれるかを簡単にご報告いただければ幸いです。

【閉会の辞】

青木博文：本日はかくも大勢の皆さまにおいでいただき、それだけ新しい商標の導入に関してご関心、あるいはご心配もいろいろあるかと思えます。本日いろいろご紹介させていただきましたが、今の段階でお話しできることということで、十分に煮え切らないといえますか、分かりにくいことも多々あったかと思えます。現在、我々は商標審査基準ワーキングを毎月1回のペースで開催しておりますが、これは秋口まで継続していただき、基準の案ができましたら、それをパブコメに付しまして、さらに広くご意見をいただいた上で、それをセットして、その後には全国で審査基準についての説明会なども企画しております。ですから、また皆さまに具体的な基準案あるいは基準に基づいた今後の運用についてご紹介する機会があるかと思えます。秋以降は、ぜひ説明会等にもご参加いただければと思います。

この新しいタイプの商標は、日本は少し遅れて導入ということですが、先ほど木村基準室長からも説明がありましたように、国際的に調和していく、運用レベルでも調和していく必要がございます。日本ではこのような特定方法で出願したのだけれども、このようなやり方は外国では駄目で結局外国のほうは出し直しとか、マドリッド・プロトコルで外国から入ってきたものが日本では方式的なところで拒絶されてしまうとか、そのよ

うなことでグローバル化に対応した商標制度の運用ではございません。国際的な動きの中では、先ほどご説明した TM5 の 5 庁の会合でも、新たに新商標についてアメリカが技術的なところについていろいろ議論しようではないかと提案しております。あるいは、まだ日本は未加盟ですけれども、シンガポール条約では新しいタイプの商標も対象にした手続の調和に関する議論も進んでおります。また、マドリッド・プロトコルの利用促進のための議論もございます。新商標について、内部で我々は審査基準の整備をしつつ、国際的にもいろいろ調和していくように議論をしていきたいと考えております。

皆さまの率直なご意見やご質問はいつでも承りたいと思いますので、ぜひ今後も新商標あるいは商標制度にご関心をもっていただければと思います。以上です。ありがとうございました（拍手）。

熊谷（司会）：どうもありがとうございました。それでは、これで本日のシンポジウムを終了したいと思います。なお、皆さまにはメールで本日のシンポジウムについてのアンケートをお送りいたしますので、ご回答をいただければ幸いです。どうもありがとうございました。